

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2015, поданное по поручению ЗАО «Краснодарстройтрансгаз», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725122, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013725122 было подано 23.07.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 25 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение **KCTГ**, включающее буквосочетание «KCTГ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности, внутри которой расположены две изогнутые навстречу друг другу полосы голубого и оранжевого цветов. Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-сером, голубом, оранжевом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725122 было принято 19.05.2015 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 11, 16, услуг 35 и части услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, при этом буквосочетание «КСТГ» является неохраняемым элементом в составе товарного знака.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что буквосочетание «КСТГ», представляющее собой общепринятое сокращение (К-котел, С - стальной, Т- твердотопливный, Г-газовый) названия товаров определенного вида и является неохраняемым элементом в отношении части заявленных товаров (устройства для нагрева, получения пара, демонстрация товаров, продвижение товаров для третьих лиц) и услуг, сопутствующих этим товарам, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для других товаров, которые не имеют отношения к сокращению «КСТГ», регистрация товарного знака не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров, назначения услуг (сопутствующих товарам).

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты сети Интернет, где размещена информация, на основании которой сделаны вышеуказанные выводы.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель не представил материалов, доказывающих приобретение различительной способности элементом «КСТГ» в составе заявленного обозначения в отношении заявленных товаров/услуг, что позволило бы однозначно идентифицировать его с заявителем.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2015 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и не вводит потребителей в заблуждение. В доказательство своей позиции заявитель привел следующие аргументы:

- элемент «КСТГ», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой сокращенное фирменное наименование заявителя – ЗАО КраснодарСтройТрансГаз, образованное от слов Краснодар, строительство, транспортировка, газ;

- аббревиатура «КСТГ» используется заявителем в своей деятельности для ведения внутреннего делопроизводства, при общении с партнерами, покупателями, наряду с полным наименованием компании, и хорошо известна потребителям;

- аббревиатура «КСТГ» не является элементом, вошедшим во всеобщее употребление для обозначений товаров/ услуг определенного вида (устройства для нагрева, получения пара, демонстрации товаров, продвижения товаров для третьих лиц и т.д.), при этом ссылки, приведенные в заключении по результатам экспертизы, не подтверждают использование буквосочетания «КСТГ» в заявленном виде различными производителями – для обозначения котла используется написание КТ-ТГ, КСТГ-16, КСТГ(В), Мозырь КСТГ, КСГ, КСТВ и т.д.;

- основная масса рядовых потребителей не знает и не разбирается в специализированном оборудовании отопительной техники и не связывает аббревиатуру «КСТГ» с каким-либо устройством;

- до даты подачи заявки элемент «КСТГ» приобрел различительную способность в результате использования заявителем в отношении заявленных товаров и ассоциируется именно с ним;

- заявитель входит в состав одного из ведущих российских объединений в сфере производственного, гражданского и нефтегазового строительства и работает на рынке с 1998 года;

- к основным видам деятельности заявителя относятся проектирование, строительство и материально-техническое обеспечение строящихся объектов;

- в связи с тем, что под заявленным обозначением реально производятся товары и оказываются услуги, основания для отказа в регистрации товарного знака для части заявленных товаров и услуг отсутствуют;



- заявитель является правообладателем сходного товарного знака по свидетельству № 550222, зарегистрированного для всего заявленного перечня товаров и услуг, идентичного перечню, приведенному в заявке №2013725122, при этом право на сокращенное фирменное наименование «КСТГ» у заявителя возникло 15.04.1998 с момента регистрации юридического лица.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг без дискламации элемента «КСТГ».

К возражению приложены следующие документы:

- публикации о деятельности заявителя [1];
- информация из поисковых систем Google /Yandex о результатах поиска по запросу «КСТГ» [2],
- информация об отопительных котлах КСТГ [3],
- публикации об истории и деятельности компании заявителя [4];
- выписка из ЕГРЮЛ [5];
- информация о партнерах АО «КСТГ» [6];
- публикации о производственной деятельности АО «КСТГ» [7];
- свидетельство на товарный знак №550222 [8].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.05.2016, заявитель представил дополнительные материалы, включающие уточненный перечень товаров и услуг, из которого исключены товары и услуги, относящиеся к отопительным котлам.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание широкую сферу деятельности заявителя, которая включает нефтегазовое, промышленно-гражданское, энергетическое строительство, реконструкцию и ремонт трубопроводов, управление

технологическим транспортом и техникой, а также производственную сварочную базу, электротехническую и производственную испытательную лабораторию.

В связи с изложенным заявитель просит признать буквосочетание «КСТГ» охраняемым элементом в составе товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19, 25, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ заявленного перечня заявитель согласен с дискламацией элемента «КСТГ».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (23.07.2013) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, сочетания букв, не имеющие словесного характера, а также общепринятые наименования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение **KCTГ** состоит из буквосочетания «КСТГ» выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности, внутри которой расположены две выгнутые навстречу друг другу полосы голубого и оранжевого цвета.

Вместе с тем, сочетание букв «КСТГ» представляет собой сокращенное фирменное наименование заявителя, право на которое возникло у него с даты (15.04.1998) регистрации юридического лица [5].

Основной областью деятельности заявителя является производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.

Заявленные товары 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 и услуги 37, 39, 40, 42 классов МКТУ относятся именно к этой области деятельности. Из материалов [1], [4], [7], представленных заявителем, следует, что Группа компаний «Краснодарстройгаз» (КСТГ), в состав которой входит заявитель, является одним из ведущих российских объединений в сфере производственного, гражданского и нефтегазового строительства и работает на российском рынке с 1998 года. Партнерами и клиентами заявителя в разные годы являлись такие крупнейшие компании как АК

«Транснефть», НК «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «ТНК-ВР» и другие.

В 2003 – 2004 годах заявителем были выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации и авторскому надзору по строительству пункта перевалки нефти «Кавказская» (Краснодарский край), в 2004 году – проектные и изыскательские работы при строительстве терминала для хранения и отгрузки нефтепродуктов в Крымском районе, в 2008 году заявителем были завершены работы по строительству первой очереди магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-1).

Следует отметить, что область деятельности заявителя носит производственно-технический характер. Товары, производимые заявителем, и оказываемые им услуги предназначены для ограниченного круга потребителей - специалистов, которым хорошо знакомы компании, работающие в этой области.

Учитывая длительное присутствие на рынке компании, оказывающей услуги в области строительства и ремонта магистральных трубопроводов, нефтегазового строительства и строительства промышленных предприятий, заявленное обозначение, включающее сокращенное фирменное наименование заявителя «КСТГ», вызывает в сознании потребителей - специалистов устойчивые ассоциации именно с заявителем, следовательно, обладает различительной способностью в отношении товаров и услуг, связанных с этой деятельностью, и может идентифицировать заявителя наравне с изобразительным элементом заявленного обозначения.

Указанное обуславливает отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, для признания буквосочетания «КСТГ» неохраняемым в отношении заявленных товаров 06, 07, 09, 11, 12, 17, 19 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

В отношении товаров и услуг, для которых включенное в состав заявленного обозначения буквосочетание «КСТГ» может вызывать ассоциации с отопительными котлами, следует отметить, что эти товары и связанные с ними услуги заявителем исключены из заявленного перечня, благодаря чему отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса в части наличия в заявленном обозначении элемента, представляющего собой общепринятое наименование.

В отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41 и 43 классов МКТУ, которые не относятся к профильной деятельности заявителя, буквосочетание «КСТГ» не обладает различительной способностью и может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, с чем заявитель согласился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2015, изменить решение Роспатента от 19.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725122.